

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1136-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”

CERVECERÍA PANAMÁ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 624-09)

VOTO No. 131-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ, S.A.**, sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Urbanización Industrial San Cristóbal, Calle Santa Rosa, Ciudad de Panamá, República de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cincuenta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero del dos mil nueve, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**SUPER MALTA VITA (DISEÑO)**”, en clase 32 de la

Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: *“bebidas a base de malta; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, todas conteniendo malta.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:24:56 horas del 25 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que el signo propuesto contraviene lo estipulado por el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus incisos c), d) y g).

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ, S.A.**, mediante resolución dictada a las siete horas con cincuenta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de setiembre de 2009, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ, S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo mediante resolución de las diez horas del primero de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA POR PARTE DEL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS DE LAS EMPRESAS OPOSITORAS. El Registro de la Propiedad Industrial, al analizar el signo marcario solicitado concluyó que contraviene lo indicado en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que los elementos denominativos que lo componen, resultan ser por un lado, de orden descriptivo de cualidades de los productos, como lo es la palabra “SUPER”; y por otro lado, un genérico de lo que se desea distinguir, ya que el término “MALTA” es un producto, situación que provoca que el signo carezca del elemento indispensable de aptitud distintiva, aún visto como un todo. Asimismo, con respecto al término “VITA” en la parte inferior derecha del diseño, ésta no logra otorgarle la aptitud distintiva al diseño, como para que pueda ser inscrito, ya que lo que sobresale son las palabras que el consumidor promedio va a percibir de primera impresión, como lo son las palabras “SUPER MALTA”. Resumiendo, establece el Registro que el signo **“SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”**, está constituido por términos genéricos de uso común, como lo es el término “MALTA”, debido a que este como se dijo es un producto, y que además resulta descriptivo de cualidades por la palabra “SUPER”, con lo que se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable. Al contener el signo solicitado los términos “SUPER MALTA” que son los que sobresalen, convirtiéndose en la parte esencial de su componente denominativo y estar ajustados en el diseño de la marca de esa forma (la aprehensión fresca e inmediata del

consumidor sin descomponer sus elementos, se constituye en un signo que sin duda no tiene la suficiente aptitud distintiva y es una designación común y usual del producto que se trata.

Inconforme con la resolución referida, la representante de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ, S.A.**, en sus alegatos y expresión de agravios, aduce que la marca pretendida **“SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”**, es una marca eminentemente denominativa compleja por estar conformada por varios términos y que adicionalmente contiene un diseño que le otorga un grado de distintividad aun más alto, resultando una construcción sintáctica distintiva y original, si se analiza en forma global y conjunta tal y como lo dicta la doctrina; es una yuxtaposición sintácticamente inusual, por lo que juntas no componen una denominación de uso común y por ende procede su protección registral.

Igualmente señala en cuanto a la descriptividad de la marca para proteger los productos de la clase 32, que si se analiza la marca a registrar frente a los productos a proteger, es evidente que la marca no califica, describe o le atribuye cualidades a los productos que se comercializarán, ni dice como serán los mismos, el consumidor promedio no los relaciona de forma directa con los productos a proteger, ya que la marca puede ser calificada de descriptiva cuando le comunica directamente a los consumidores las cualidades o características del producto o servicio mientras que las sugestivas o evocativas sugieren cuales son los productos o servicios a proteger, pero obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio a efecto de relacionar la marca con el producto y sus cualidades, en el presente caso estamos frente a una marca evocativa.

TERCERO. EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA. La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2º que la define como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Así las cosas, la idea de inscribir una marca, radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia, sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: *“el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”*, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como *“...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor”* así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es *“...un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores”*.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”**, presentada por la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ, S.A.**, por las razones que de seguido se indican.

La denominación de la marca de fábrica comercio solicitada, se encuentra formada por tres palabras: el término “**SUPER**”, que está dentro del lenguaje común de las personas y cuenta con un significado conforme al diccionario de la Lengua Española, que podría dar una cualidad de superioridad al producto que protege. Sin embargo este Tribunal en el Voto N° 005-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, resolvió, que procede la inscripción de una marca que conlleve un término que establece una característica al producto que protege, siempre y cuando ese término esté unido a otro que trace la distintividad y la originalidad requeridas para que el signo sea protegido. Al efecto dicho Voto estableció:

*“Nótese que el término “**extra**” se interpreta de una manera diferente en el tanto esté asociado y subordinado a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o este asociado a un término cuya distintividad este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria.”*

La segunda palabra: “**MALTA**”, no puede considerarse como una palabra de fantasía, ya que debe advertirse que la marca de fantasía normalmente se trata de un vocablo creado por el intelecto del hombre, o bien, una palabra en un idioma extranjero no conocido por el consumidor común, siendo que en el presente caso, la palabra “**MALTA**”, tiene un significado ampliamente entendible por la generalización que ha tenido esa palabra en nuestro medio, siendo de conocimiento de la gran mayoría del público consumidor el significado de dicha palabra, por lo que de ninguna manera puede ser considerada como de fantasía, al ser un término genérico, que procede (*del inglés malt*), y cuyo significado según la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es:

“1. f. Cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea en la fabricación de la cerveza.

2. f. Esta misma cebada, preparada para hacer un cocimiento.

3. f. Cuba. Bebida refrescante elaborada a base de cebada tostada, no fermentada.”

y que cualquier comerciante lo puede utilizar, para bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. Por esa circunstancia no constituye un vocablo que junto con el término **“SUPER”** marque una diferencia capaz de otorgarle distintividad al signo propuesto.

Comparte además este Tribunal lo expresado por el Órgano a quo al señalar sobre el término **“VITA”** lo siguiente:

“En otro orden de ideas, en la parte inferior derecha del diseño se observa la palabra “vita”, sin embargo, ésta no logra otorgarle la aptitud distintiva al diseño, para que pueda ser inscrito, ya que lo que sobresale, son las palabras que el consumidor promedio va a percibir de primera impresión, como lo son las palabras SUPER MALTA.”

Consecuentemente, el signo marcario **“SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”**, al asociarse con los productos que pretende proteger y distinguir; a saber: *“bebidas a base de malta; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, todas conteniendo malta”*, incurre en las prohibiciones que por razones intrínsecas se encuentran contenidas en el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra indican:

“Artículo 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio. De que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”,

(...)

Así las cosas, el signo solicitado **“SUPER MALTA VITA (DISEÑO)”**, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos antes citados, no puede ser inscrito por carecer de distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión, tal y como lo señala el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, al decir: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); ...*” Bajo el contexto expuesto y siendo que el término **MALTA** no cumple con una función identificadora del producto a proteger, como tampoco ser capaz de acompañar para otorgarle distintividad a la palabra **SUPER** y disminuirle su significado propio de superioridad, su registro deviene imposible de ser admitido.

Por las razones antes expuestas, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que:

*“... En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común, descriptivos y genéricos, que relacionados con los productos que se desean proteger en clase 32 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger. Que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales c), d), g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cincuenta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CERVECERÍA PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

T.N.R. 00.42.25